

欧州特許庁、PCT予備審査段階における第2回目の見解書の作成に関する通知を公表

2011年10月16日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）は、10月7日、特許協力条約（PCT）第2章（国際予備審査）の手続における第2回目の見解書の作成に関する8月31日付けのEPOからの通知を公表した。

同通知によって開始される国際予備審査の新たな実務は、PCT 国際出願の国際段階において肯定的な見解を得ようとする出願人に対して、審査官とのより多くのコミュニケーションの機会を提供するものであり、EPO を国際予備審査機関として選択した場合のPCT 国際出願の利用価値を高めることを意図したものである。

EPO は、2010年4月1日に一連の欧州特許条約（EPC）の規則改正を行っており、そのうち、改正規則161では、EPO が国際調査機関として見解書を作成したEuro-PCT 出願の場合、または、EPO が補充国際調査報告を作成した場合、否定的な見解書に対してはEPO の通知から1月以内に応答しなければならないとして、PCT 国際出願を活用した欧州段階での審査手続きの合理化を進めていたが、その一方で、今回の実務の修正によってEPO が国際予備審査機関として国際段階における手続きを充実することで、PCT システム全体の効率性や利便性を向上させるべく取組を進めている。

EPO の通知の概要は次のとおり。

1. 序論

1.1 EPO は、国際予備審査機関としての機能において、PCT 規則 66.4 に基づき、実務を修正した。当該規則によれば、国際予備審査報告が作成される前に、いかなる国際予備審査機関も1回以上の追加的な見解書を作成することができる。

1.2 以下（項目2乃至6）に詳細が規定される新たな実務は、国際予備審査機関としてのEPO との対話のための更なる機会を提供し、それによって、肯定的な国際予備審査報告を伴って選択官庁の国内段階へ移行するためのより広い余地を出願人に提供する。そうすることで、新たな実務は、国際予備審査機関としてのEPO における国際予備審査手続きの価値を高める。

2. PCT 規則 66.4 に基づく新たな実務

2.1 否定的な国際予備審査報告が作成される前に、EPO は原則として 1 回の追加的な見解書（以下、「第 2 回目の見解書」）を作成する。第 2 回目の見解書を含む通知（書式 PCT/IPEA/408）において、その通知で提示された拒絶理由を克服するために、出願人が更なる補正及び／又は反論を提出することによって出願人が応答できる期限が設定される。第 2 回目の見解書を求める請求を申請する必要はない。この新たな実務の目的のため及び出願人の利益のため、「否定的な」国際予備審査報告という用語については広義に解釈がなされる。当該用語は、出願人が欧州段階へ移行することを決定するときに EPC 規則 161(1)のもとで応答義務が課せられる不備を出願人に対して通知する国際予備審査報告であるとして解される。国際予備審査報告が拒絶理由を含まないとき、または、欧州段階において直接の特許付与を妨げない些末な拒絶理由のみを含むとき、当該国際予備審査報告は肯定的とみなされる。

2.2 EPO が国際調査機関として作成した見解書（WO-ISA）（項目 3 を参照）または EPO が国際予備審査機関として作成した第 1 回目の見解書（項目 4 を参照）に対して、出願人が期限内に実質的な応答を提出した条件下において、第 2 回目の見解書が作成される。しかしながら、案件の特定の状況に応じて手続きが異なる可能性があり、電話協議の請求が申請されるときは（項目 5 を参照）、第 2 回目の見解書は必ずしも作成されなくてもよい。

3. EPO が国際出願の国際調査機関として行動したときの手続き

3.1 EPO が国際出願の国際調査機関として行動したとき、EPO によって作成された見解書（WO-ISA）は、PCT 第 2 章（PCT 規則 66.1 の 2(a)）の手続のための第 1 回目の見解書であるとみなされる。

3.2 第 2 回目の見解書（書式 PCT/IPEA/408）は、次の条件において作成される。

- 出願人が、国際予備審査のために考慮されなくてはならない（PCT 規則 66.1(a)～(d)および 66.4 の 2）補正及び／又は反論を提出し、かつ、
- その時点の出願に基づいて国際予備審査報告が作成されると仮定したときに、当該国際予備審査報告が否定的となるような顕著な拒絶理由が存在するとき。

4. EPO が国際出願の国際調査機関として行動しなかったときの手続き

4.1 国際調査機関として行動する他の国際機関によって WO-ISA が作成されたとき、当該 WO-ISA は、国際予備審査機関としての EPO における国際予備審査手続きのための（第 1 回目の）見解書であるとみなされない（PCT 規則 66.1 の 2(b)）。この場合、拒絶理由が存在するときは、EPO は国際予備審査機関としての機能において第 1 回目の見解書（書式 PCT/IPEA/408）を作成する。出願人は、この通知に対し、そこで設定された期限内に補正及び／又は反論を提出することによって、応答することができる。

4.2 第 2 回目の見解書は、次の条件において作成される。

- 第 1 回目の見解書において提示されたいかなる拒絶理由を克服するために、出願人が応答のための期限内に補正及び／又は反論を提出し（PCT 規則 66.1 の 2(C)及び 66.2），かつ、
- その時点の出願に基づいて国際予備審査報告が作成されると仮定したときに、当該国際予備審査報告が否定的となるような顕著な拒絶理由が存在するとき。

5. 電話協議の請求

5.1 国際予備審査報告が作成される前に、出願人は電話協議の請求を申請することができる。EPO は、1 回に限り、原則としてその請求を認める。PCT 規則 66.4 に基づく新たな実務のため、電話協議に関する手続きは次のとおり修正される。

5.2 出願人が、第 2 回目の見解書が作成される前に、電話協議の請求を申請するときは、更なる補正及び／又は反論を応答のために設定される期限内に提出する案内状と共に、電話協議の議事録が出願人に対して送付される。この手続きは、項目 2 で規定される手続きと同等の出願人との対話を許容するものであるため、第 2 回目の見解書は作成されない。

5.3 出願人が、第 2 回目の見解書が作成される前に、電話協議及び／又は第 2 回目の見解書を請求するとき、手続きを進める最も適切な方法を決定する判断は国際予備審査機関としての EPO に委ねられ、審査官は、電話によって出願人と協議を行う（項目 5.2 を参照）か、または、第 2 回目の見解書を作成する（項目 2 を参照）。

5.4 出願人が、第 2 回目の見解書が作成された後、国際予備審査報告が作成される日の前に、電話協議の請求を申請するときは、電話協議中に合意された場合を除き、電話協議の議事録が出願人に対して送付されるが、更なる補正及び／又は反論を提出する案内状は送付されず、それらは受理されない。

6. 応答のための期限

第 2 回目の見解書、または、場合によって（項目 5 を参照）電話協議の議事録に付随する案内状に対する応答のために設定される期限は、通常 2 月であり 1 月未満ではない（PCT 規則 66.2(d)）。

7. 発効

この新たな実務は、国際予備審査報告が 2011 年 10 月 1 日より前に作成されておらず、PCT

規則 69.2 に従う国際予備審査報告の作成期限が 2011 年 12 月 1 日またはそれ以降である国際出願に対して適用される。

<参考>

PCT 規則 66.4 補正書又は抗弁を提出するための追加の機会

(a) 国際予備審査機関は、希望するときは、追加の書面による見解を示すことができるものとし、66.2 及び 66.3 の規定は、この場合についても適用する。

(b) 国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する一又は二以上の追加の機会を与えることができる。

PCT 規則 66.1 の 2 国際調査機関の書面による見解

(a) (b)の規定に従うことを条件として、43 の 2. 1 の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。

(b) 国際予備審査機関は、特定の国際調査機関が 43 の 2. 1 の規定に基づき作成した書面による見解について、(a)の規定がその国際予備審査機関における手続については適用されないことを国際事務局に通告することができる。ただし、この通告は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、国際予備審査機関として行動する場合には適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。

(c) 国際予備審査機関は、(b)の規定による通告により、43 の 2. 1 の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解が、66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合には、出願人にその旨を書面で通知する。

(d) 43 の 2. 1 の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、(b)の規定による通告に基づき、66.2(a)の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合であっても、66.2(a)の規定による手続において国際予備審査機関により考慮される。

— EPO からの通知は、以下参照 —

[Notice from the European Patent Office dated 31 August 2011 concerning the issuance of a second written opinion in the procedure under Chapter II PCT](#)

— 2010 年 4 月 1 日の EPC 規則改正についての欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

[欧州特許庁、4 月 1 日から規則改正と審査ガイドライン改訂（2010 年 2 月 24 日）（PDF）](#)

— 特許協力条約、および、その規則と実施細則は、WIPO ウェブサイト参照 —

[PCT リーガルテキスト：条約、規則及び実施細則（日本語）](#)

(以上)